



Instanz:	Schiedsstelle nach § 28 ArbEG	Quelle:	Deutsches Patent- und Markenamt
Datum:	03.05.2017	Aktenzeichen:	Arb.Erf. 09/16
Dokumenttyp:	Zwischenbescheid	Publikationsform:	bearbeiteter Auszug
Normen:	§ 16 ArbEG, § 12 Abs. 6 ArbEG, § 23 ArbEG		
Stichwort:	Abkauf der Informationspflicht aus § 16 Abs. 1 ArbEG; Vergütung bei Weiternutzung des fallengelassenen Patents		

Leitsatz (nicht amtlich):

Wegen der Möglichkeit, dass ein Verzicht des Erfinders auf die Information über die Schutzrechtsaufgabeabsicht des Arbeitgebers nach § 16 ArbEG, auch wenn dafür eine Prämie gezahlt wurde, nach § 23 ArbEG unwirksam ist oder dem Anpassungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbEG unterliegt, empfiehlt die Schiedsstelle, unabhängig vom Bestehen einer Rechtspflicht auch im Falle des Verzichts auf § 16 ArbEG und der Aufgabe des Patents Vergütung für die fortgesetzte tatsächliche Nutzung zu bezahlen, soweit diese innerhalb der Höchstschutzdauer des Patents erfolgt.

Zwischenbescheid

Der Gesetzgeber hat das Schiedsstellenverfahren vorgesehen, weil aus der Systematik des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) Bewertungsfragen resultieren, die auch bei gutem Willen beider Seiten zu Meinungsverschiedenheiten führen können. Um zu vermeiden, dass diese Meinungsverschiedenheiten sämtlich vor Gericht ausgetragen werden und damit die Beteiligten und das Verhältnis zwischen den Beteiligten erheblich belasten, hat der Gesetzgeber im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in § 37 Abs. 1 ArbEG einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorgeschaltet.

Folgerichtig hat die Schiedsstelle gemäß § 28 ArbEG den gesetzlichen Auftrag, bei einem bestehenden Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgrund des ArbEG nach Anhörung beider Seiten zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

Üblicherweise geschieht dies in Form von Einigungsvorschlägen i.S.v. § 34 Abs. 2 ArbEG. Die Schiedsstelle ist jedoch nach § 33 ArbEG in der Verfahrensgestaltung frei. Ist sie der Auffassung, ihrem gesetzlichen Auftrag in anderer Weise zielführender gerecht werden zu können, steht es ihr frei, zunächst von einem Einigungsvorschlag abzusehen.

So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Schiedsstelle ist der Auffassung, dass es den Beteiligten auf Grundlage konkreter Hinweise der Schiedsstelle zu dem ihr unterbreiteten Sachverhalt aufgrund ihrer weitaus größeren Sachnähe besser gelingen wird, eine sachgerechte für beide Seiten akzeptable abschließende Lösung zu erarbeiten, als dies der Schiedsstelle auf Grundlage der Aktenlage möglich wäre.

Deshalb gibt die Schiedsstelle den Beteiligten zunächst in einem Zwischenbescheid von ihr für angezeigt gehaltene Hinweise zu den streitigen Punkten mit dem Ziel, dass sie auf dieser Grundlage eigenständig zu einer Einigung finden.

Begründung:

I. Sachverhalt

Gegenstand des Schiedsstellenverfahrens sind drei von der Antragsgegnerin benutzte Diensterfindungen, an welchen der Antragsteller mit unterschiedlichen Miterfinderanteilen beteiligt ist (...).

Die Antragsgegnerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin hat für diese Diensterfindung Patente erhalten und die erfindungsgemäße Lehre benutzt.

Hinsichtlich der Berechnung der daraus resultierenden Arbeitnehmererfindervergütung ist zwischen den Beteiligten streitig, ob bei der Ermittlung des Erfindungswerts ein sogenannter Relevanzfaktor Berücksichtigung finden darf.

Zusätzlich ist bei der Erfindung 3 streitig, ob die Antragsgegnerin auch nach dem 1. Oktober 2009 Vergütung aufgrund von Benutzungshandlungen schuldet. Hinsichtlich dieser Erfindung hatte der Antragsteller seine Arbeitgeberin am 15. März 2000 gegen Zahlung einer Prämie von den Pflichten nach den §§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 16 Abs. 1 ArbEG entbunden. Nachdem die Antragsgegnerin die entsprechende Jahresgebühr nicht bezahlt hatte, ist das Patent zum 1. Oktober 2009 erloschen. Über die Aufgabeabsicht hatte die Antragsgegnerin den Antragsteller nicht in Kenntnis gesetzt. Sie hat die Erfindung jedoch weiter benutzt. Der Antragsteller ist deshalb der Auffassung, dass die Antragsgegnerin diese Benutzung auch weiter vergüten müsse (...).

II. Wertung der Schiedsstelle

1. zum Relevanzfaktor bei der Berechnung des Erfindungswerts der Erfindungen 1 - 3

Die Schiedsstelle sieht die Berücksichtigung eines Relevanzfaktors bei der Ermittlung des Erfindungswerts grundsätzlich als zulässig und regelmäßig auch als geboten an, kann sich vorliegend aufgrund mangelnder Detailkenntnisse jedoch nicht konkret zu dessen Höhe äußern.

Dem liegen folgende Überlegungen zu Grunde:

Für die Bemessung der Vergütung ist die „wirtschaftliche Verwertbarkeit“ der Diensterfindung maßgebend. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist hierunter als Regelfall der durch die tatsächliche Verwertung der Diensterfindung realisierte Erfindungswert zu verstehen¹. Hauptfälle einer tatsächlichen Verwertung sind die Benutzung im eigenen Betrieb, die Lizenzierung oder der Verkauf der Diensterfindung. Der Erfindungswert orientiert sich dann an dem geldwerten Vorteil, der dem Arbeitgeber aufgrund einer derartigen Verwertung der Diensterfindung tatsächlich zufließt².

Wenn ein Arbeitgeber wie hier Diensterfindungen im eigenen Betrieb benutzt, ist der geldwerte Vorteil das, was der Arbeitgeber einem freien Erfinder für die Nutzung der geschützten technischen Lehre zahlen müsste³, wenn ihm das Recht zur Nutzung der technischen Lehre nicht im Rahmen der §§ 5 – 7 ArbEG durch seinen Arbeitnehmer vermittelt worden wäre.

Für die Ermittlung dieses geldwerten Vorteils kommen gemäß § 11 ArbEG i.V.m. RL Nr. 3 grundsätzlich drei verschiedene Methoden in Betracht, nämlich die Ermittlung mit der Methode der Lizenzanalogie, die Ermittlung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder eine freie Schätzung. Im Ergebnis wird letztlich bei allen drei Methoden der dem Arbeitgeber zugeflossene geldwerte Vorteil geschätzt, weshalb alle drei Methoden bei richtiger Anwendung zum gleichen Ergebnis führen müssen. Hierbei ist der Methode der Vorzug einzuräumen, bei der der Marktpreis der Erfindung und damit der Erfindungswert am genauesten geschätzt wird.

Nur selten zielführend ist die Methode der reinen Schätzung. Sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn die aufgrund der Diensterfindung zugeflossenen geldwerten Vorteile nicht messbar sind, weil es an Umsatzgeschäften mit erfindungsgemäßen Produkten fehlt. Da dies hier nicht der Fall ist, scheidet diese Methode vorliegend aus.

¹ Bundestagsdrucksache 1648 – Begründung Teil B. Die einzelnen Bestimmungen, zu § 8.

² BGH vom 16.04.2002 – Az.: X ZR 127/99 – Abgestuftes Getriebe.

³ BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

Die Methode der Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen bereitet in der Umsetzung regelmäßig kaum zu überwindende Schwierigkeiten. Die Ermittlung des konkreten betrieblichen Nutzens erfordert nämlich einen Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zwischen dem Zustand bei Einsatz der Erfindung und der Situation ohne Erfindungseinsatz, wobei entscheidend hinzukommt, dass hinsichtlich der Situation ohne Erfindungseinsatz nicht vom Ist-Zustand im Unternehmen ausgegangen werden darf, sondern der allgemeine Stand der Technik fiktiv in den Sachverhalt „hinein interpretiert“ werden muss, d.h. es ist zunächst zu bewerten, wie ein Kosten- und Ertragsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aussehen würde, wäre der allgemeine Stand der Technik vor dem Einsatz der Dienstleistung bereits im Betrieb verwirklicht. Denn vergütungspflichtig ist der Arbeitgeber nur für das Delta, das die Erfindung dem Arbeitgeber als Abstand vom allgemeinen Stand der Technik vermittelt. An diesem Punkt kann dann eine Vielzahl von wirtschaftlichen Größen regelmäßig nur noch im Wege der Schätzung angesetzt werden, was diese Methode entgegen des ersten Anscheins regelmäßig hochspekulativ macht und dann dem Risiko einer erheblich größeren Schätzungenauigkeit aussetzt als dies bei der Methode der Lizenzanalogie der Fall ist.

Es verbleibt daher die Methode der Lizenzanalogie. Um eine für einen Dritten geschützte Erfindung rechtmäßig zu benutzen, müsste ein Unternehmen mit diesem eine Vereinbarung schließen. Üblicherweise geschieht dies in Form eines Lizenzvertrags, der die Zahlung von Lizenzgebühren zum Inhalt hat, deren Höhe sich aus einer Multiplikation der Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Produkten ab Werk mit dem marktüblichen Lizenzsatz ergibt. Daher lässt sich der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitgeber bei Benutzung einer Dienstleistung im eigenen Betrieb zufließt, mit der fiktiven Nachbildung eines solchen Lizenzvertrags (Lizenzanalogie) zwischen einem Unternehmen und einem freien Erfinder regelmäßig am genauesten abschätzen⁴.

Somit ist zunächst festzulegen, welche Nettoumsätze vernünftige Lizenzvertragsparteien einem Lizenzvertrag im vorliegenden Fall zu Grunde gelegt hätten.

Aufgrund der technischen Komplexität der heute am Markt gehandelten Wirtschaftsgüter sind die gehandelten Kaufgegenstände regelmäßig nicht inhaltsgleich mit zu deren Herstellung benutzten Erfindungen. Deshalb machen Lizenzvertragsparteien vernünftigerweise regelmäßig nicht den gesamten Kaufgegenstand bzw. den vollen Nettoverkaufspreis der Kaufgegenstände zur Bezugsgröße eines Lizenzvertrags, sondern nur einen Teil davon. Es ist daher zu klären, in welchem Umfang vertriebenen Endprodukte von den Erfindungen umfasst sind, d.h. es ist zunächst die technisch-

⁴ Ständige Schiedsstellenpraxis und Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, vgl. zuletzt BGH vom 06.03.2012 – Az.: X ZR 104/09 – antimykotischer Nagellack I.

wirtschaftliche Bezugsgröße zu bestimmen. Der von der Antragsgegnerin verwendete Begriff „Relevanzfaktor“ ist hierzu lediglich ein Synonym und deshalb ein wichtiger und anerkannter Bestandteil der Methode der Lizenzanalogie.

Die richtige technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße hängt maßgeblich vom Einfluss der erfindungsgemäßen Technik auf das Produkt ab. Nach der Rechtsprechung des BGH ist an die technisch-wirtschaftliche (funktionelle) Einheit anzuknüpfen, welche noch von der Erfindung wesentlich geprägt bzw. in ihren Funktionen wesentlich beeinflusst wird⁵. Dabei ist die Erfindung ausgehend von ihrem tatsächlichen Inhalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Im Vordergrund stehen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die technischen Einflüsse und Eigenschaften der geschützten Erfindung und die Frage, welche Teile durch die geschützte Erfindung ihr kennzeichnendes Gepräge erhalten haben. Wenn eine gesamte Vorrichtung durch die Erfindung in diesem Sinne geprägt wird, kann sie als Bezugsgröße zugrunde gelegt werden; wird dagegen nur ein Teil einer Gesamtvorrichtung wesentlich beeinflusst, ist dieser heranzuziehen⁶. Meist verbleibt es bei einem Anteil, was der Relevanzfaktor zum Ausdruck bringt. Auf eine so ermittelte Bezugsgröße beziehen sich dann die marktüblichen Lizenzsätze.

Zur Klärung der Frage, was im Sinne dieser Rechtsprechung von der Dienstleistung in technischer Hinsicht wesentlich beeinflusst bzw. wesentlich geprägt wird, geht die Schiedsstelle regelmäßig zunächst vom Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erfindung aus und bewertet darauf aufbauend, was die Dienstleistung für das Produkt konkret leistet. Für konkretere Hinweise zu den hier streitgegenständlichen Produkten und Erfindungen fehlen der Schiedsstelle, wie bereits eingangs des Zwischenbescheids ausgeführt, die Detailkenntnisse.

Wenn die technisch-wirtschaftliche Bezugsgröße wie wohl auch hier nur einen Teil des der Kaufgegenstände erfasst, ist die Frage zu lösen, wie Lizenzvertragsparteien dieser Gegebenheit Rechnung getragen hätten. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in einem solchen Fall nach einem Maßstab suchen, der in irgendeiner Weise den Anteil der Erfindungen an den am Markt gehandelten Gegenständen wiedergibt. Welchen Lösungsansatz vernünftige Lizenzvertragsparteien hierbei wählen, hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Lösungsalternativen und vom Umfang der Schwierigkeiten bei der tatsächlichen Abwicklung eines solchen Lizenzvertrages ab. Hier ist eine Vielzahl von gleichermaßen sachgerechten Szenarien denkbar. Deshalb sieht die Schiedsstelle den Grundansatz der Antragsgegnerin, eine Gesamtbetrachtung des Produktportfolios und des darauf bezogenen Schutzrechtsportfolios unter Zugrundelegung eines

⁵ BGH vom 17.11.2009 – Az.: X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung.

⁶ OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. September 2007 – I-2 U 113/05, 2 U 113/05.

Relevanzfaktors anzustellen, durchaus als sachgerecht an. Auch die im Raum stehende Größenordnung des Relevanzfaktors erscheint nicht grundsätzlich abwegig. Denn üblicherweise sind für die Gesamtfunktion eines Produkts zwar eine Vielzahl von Erfindungen wesentlich, prägen dieses jedoch gleichwohl nicht in Gänze. Plastisch wird dies beim Automobil. Unzweifelhaft ist das Vorhandensein eines Getriebes zwingende Voraussetzung für die Betriebsfähigkeit. Gleichwohl prägen das Getriebe betreffende Erfindungen nicht das ganze Automobil und nicht einmal das gesamte Getriebe, so dass es der Festlegung von Relevanzfaktoren bedarf.

Der Relevanzfaktor ist sodann auf die Nettoumsätze mit erfindungsgemäßen Produkten anzuwenden. Üblicherweise werden Lizenzverträgen Nettoverkaufspreise ab Werk als Bezugsgröße zu Grunde gelegt. Diese sind niedriger als die Endumsätze, weil diese z.B. noch keine Verpackungskosten, Vertriebskosten, Versicherung, Zölle etc. beinhalten. Daher ist es auch bei der fiktiven Nachbildung eines Lizenzvertrags im Rahmen der Lizenzanalogie sachgerecht, Nettoverkaufspreise ab Werk als Bezugsgröße zu Grunde zu legen und bekannte erfindungsgemäße Endumsätze entsprechend zu bereinigen. Ist dies mit erheblichem Aufwand verbunden, hat die Schiedsstelle in der Vergangenheit einen pauschalen Abzug von im Mittel 7,5 % (5 % - 10 %) gebilligt⁷.

Auf einen solchermaßen ermittelten erfindungsgemäßen Nettoumsatz ab Werk ist sodann der marktübliche Lizenzsatz anzuwenden, um zur fiktiven Lizenzgebühr und damit zum Erfindungswert zu gelangen. Den von der Antragsgegnerin mitgeteilten Lizenzsatz hält die Schiedsstelle für sachgerecht.

2. zur Benutzung der Erfindung 3 nach Erlöschen des Patents

Grundsätzlich war die Antragsgegnerin nach dem Erlöschen des Patents auch nicht mehr vergütungspflichtig, da sie über keine Monopolstellung mehr verfügte und ihr deshalb bei der Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre auch kein geldwerter Vorteil in Form von ersparten Lizenzgebühren mehr zugeflossen ist. Für eine andere Betrachtung bietet auch der vom Antragsteller in die Diskussion eingeführte § 20 Abs. 1 ArbEG keine Veranlassung. Der sogenannte qualifizierte Verbesserungsvorschlag unterscheidet sich von einer patentfähigen Dienstleistung nämlich nur dadurch, dass die Dienstleistung anstelle einer rechtlichen Monopolstellung eine faktische Monopolstellung des Arbeitgebers begründet, die im Hinblick auf Mitbewerber ebenso eine Alleinstellung des Arbeitgebers bei der Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre vermittelt. Das kann bei einem erteilten, aber später erloschenen Patent aber nicht der Fall sein, da durch die Offenlegung faktisch und durch das Erlöschen des Patents auch rechtlich eine Nachahmung der erfindungsgemäßen Lehre durch Mitbewerber möglich ist.

⁷ EV vom 6.05.2003, Arb.Erf. 34/01 mit weiteren Nachweisen – Datenbank.

Nachdem der Antragsteller seine Arbeitgeberin von der Verpflichtung aus § 16 Abs. 1 ArbEG entbunden hat, ihn über die Absicht, das Patent nicht aufrecht erhalten zu wollen, unterrichten zu müssen und ihm auf Wunsch die Übernahme des Patents zu ermöglichen, war die Antragsgegnerin auch berechtigt, das Patent erlöschen zu lassen.

Allerdings sind aus Sicht der Schiedsstelle gleichwohl zwei Aspekte von Bedeutung, die für eine Weiterführung der Vergütung für die Benutzung der Diensterfindung nach Erlöschen des Patents, aber vor Ablauf der Höchstschutzdauer sprechen könnten.

Der erste Aspekt ist rein faktischer Natur und vermag die Antragsgegnerin rechtlich nicht zu binden. Sie sollte diesen Aspekt nach Auffassung der Schiedsstelle im eigenen Interesse jedoch gleichwohl in ihre Überlegungen einfließen lassen. Denn mit Hilfe des Angebotes an Arbeitnehmererfinder, gegen eine Prämie auf die Rechte aus § 16 ArbEG zu verzichten, entledigt sich der Arbeitgeber vor allem eines nicht unerheblichen und teuren Verwaltungsaufwands. Er ist hierbei darauf angewiesen, dass der Arbeitnehmer nach § 22 S.2 ArbEG in eine solche Vereinbarung einwilligt. Wenn es sich nun aber unter den betreffenden Arbeitnehmern im Unternehmen herumspricht, dass der Arbeitgeber Schutzrechte in Anwendung einer solchen Vereinbarung vorzeitig aufgibt, obgleich er die erfindungsgemäße Lehre noch benutzt und sodann auch die Erfindervergütung (dem Grunde nach rechtmäßig) beendet, wird die Bereitschaft unter den Arbeitnehmern, derartige Vereinbarungen abzuschließen, merklich zurückgehen, was wiederum nicht im Interesse des Arbeitgebers sein kann. Es erscheint daher durchaus sinnvoll, sich durch Aufgabe des Patents, soweit eine Monopolstellung nicht mehr als erforderlich angesehen wird, Schutzrechtsgebühren zu sparen, aber bei einer Weiterbenutzung im Rahmen der Höchstschutzdauer die Erfindervergütung gleichwohl weiterzugewähren. Dann werden die Arbeitnehmer auch weiterhin unproblematisch entsprechende Verichtsvereinbarungen abschließen.

Der zweite Aspekt ist rechtlicher Natur. Der Antragsteller hat auf seine Rechte nach § 16 ArbEG gegen Zahlung einer Prämie verzichtet. Fraglich ist, ob diese Prämie eine pauschale Vergütungsregelung darstellt und die zugrundeliegende Vereinbarung damit der Unbilligkeitskontrolle des § 23 ArbEG zugänglich ist. Diese Rechtsfrage ist bislang durch die Rechtsprechung nicht abschließend entschieden. Nach Auffassung der Schiedsstelle erscheinen verschiedene Ansätze vertretbar.

Geht man von der meist realistischen Grundannahme aus, dass für einen Arbeitnehmererfinder nahezu keine Chance einer eigenen Verwertung seiner Diensterfindung besteht und dass eine Weiterbenutzung durch den Arbeitgeber nach Schutzrechtsaufgabe realitätsfern ist, da der Arbeitgeber das Schutzrecht andernfalls gar nicht aufgeben würde, so wäre die Prämie ohne Bezug zur wirtschaftlichen Verwertbarkeit

der Dienstleistung. Dann würde sie lediglich einen Anreiz für den Arbeitnehmer bieten, den Arbeitgeber von Verwaltungsaufwand und damit verbundenen Kosten zu befreien. Da diese Prämie somit nicht als Vergütung i.S.v. § 23 Abs. 2 ArbEG anzusehen wäre, kann sie auch nicht unbillig nach § 23 Abs. 1 ArbEG sein. Eine Unwirksamkeit des Verzichts des Arbeitnehmers auf seine Rechte aus § 16 ArbEG käme dann nicht in Betracht.

Bietet ein Sachverhalt aber Hinweise darauf, dass ein Arbeitgeber die frühzeitige Befreiung von der Verpflichtung aus § 16 ArbEG zum Anlass nimmt, Patente ohne Rücksicht auf eine bestehende Nutzung fallen zu lassen, so führt dies zu einer Verkürzung der Vergütung des Arbeitnehmers. Denn dieser hätte selbst für den Fall, dass der Arbeitgeber ihm das Schutzrecht überträgt, nach § 16 Abs. 3 ArbEG regelmäßig einen weitergeltenden Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber aufgrund dessen Benutzungshandlungen. Unter diesem Aspekt würde sich die Frage stellen, welche Gegenleistung der Arbeitnehmer für die Verkürzung seines Vergütungsanspruchs erhalten hat, weshalb der bezahlten Prämie der Charakter einer vereinbarten Pauschalvergütung zukäme.

Voraussetzung für die dann mögliche Prüfung der Prämie am Maßstab des § 23 ArbEG wäre allerdings, dass bereits zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Prämie die Weiternutzung trotz Schutzrechtsaufgabe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erkennbar gewesen ist. Ein solcher Fall erscheint eigentlich nur dann realistisch, wenn ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer den Verzicht auf § 16 ArbEG nicht nur zum Zwecke der Einsparung von Verwaltungsaufwand vereinbart, sondern auch, um gegebenenfalls einseitig Arbeitnehmererfindervergütung einsparen zu können, wenn die Wettbewerbssituation am Markt den Verzicht auf das Schutzrecht erlaubt. Im vorliegenden Fall geht die Schiedsstelle allerdings davon aus, dass dies nicht der Fall war und die Antragsgegnerin die Entscheidung, das Patent fallen zu lassen, ausschließlich im Rahmen normaler Portfoliopflege getroffen hat. Denn einerseits bietet der Sachverhalt keinerlei Hinweise auf eine derartige Unternehmensphilosophie und andererseits hatte die Antragsgegnerin mit dem Antragsteller dessen Verzicht auf seine Rechte aus § 16 ArbEG auch gar nicht selbst vereinbart, sondern ist lediglich eine von einer ihrer Rechtsvorgängerinnen geschaffene Position eingerückt.

Aber auch wenn eine Prüfung des § 23 ArbEG wohl regelmäßig aufgrund des Erkenntnisstandes zum Zeitpunkt der Verzichtsvereinbarung nicht in Betracht kommen dürfte, verbliebe noch der Anpassungsanspruch des § 12 Abs. 6 ArbEG, wonach eine andere Vergütungsregelung verlangt werden kann, wenn sich die Umstände nachträglich wesentlich ändern. Im Rahmen dieser Prüfung müsste die gezahlte Prämie mit der Vergütung verglichen werden, die dem Arbeitnehmer nach § 16 Abs. 3 ArbEG zustehen würde, wenn er das Schutzrecht übernommen hätte und der Arbeitgeber aufgrund eines

vorbehaltenen Nutzungsrechts weiterbenutzen würde. Diese Vergütung läge dann rund 20 – 25 % niedriger als vor der Schutzrechtsübertragung, da der Arbeitgeber nunmehr nur noch über den geldwerten Vorteil aus einem einfachen Nutzungsrecht und nicht mehr aus einem ausschließlichen Nutzungsrecht verfügen würde und auch der persönliche Anteilfaktor weiter zu berücksichtigen wäre, da durch die Übertragung ja nicht der Anteil des Arbeitgebers am Zustandekommen der Dienstleistung entfällt. Außerdem müsste noch mit eingerechnet werden, welche Schutzrechtskosten der Arbeitnehmer zu tragen hätte. Somit wäre bei Prüfung die Vergütung nach § 16 Abs. 3 ArbEG abzüglich der zu entrichtenden Aufrechterhaltungsgebühren der für den Verzicht erhaltenen Prämie gegenüber zu stellen. Ergäbe sich sodann ein dem Arbeitnehmer entgangener Betrag, wäre die Verzichtvereinbarung dann gegebenenfalls anzupassen, wenn dieser Betrag dreimal so hoch wie die erhaltene Prämie wäre. Eine solche Prüfung würde aber den Verwaltungsaufwand gegenüber dem, der mit der Verpflichtung des § 16 Abs. 1 ArbEG verbunden ist, weit übersteigen, und wäre daher nicht im Sinne des Arbeitgebers.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Schiedsstelle, unabhängig vom Bestehen einer Rechtspflicht auch im Falle des Verzichts auf § 16 ArbEG und der Aufgabe des Patents Vergütung für die tatsächliche Nutzung zu bezahlen, soweit diese innerhalb der Höchstschutzdauer des Patents erfolgt (...).